



## Sbírka soudních rozhodnutí

STANOVISKO GENERÁLNÍHO ADVOKÁTA  
HENRIKA SAUGMANDSGAARDA ØE  
přednesené dne 14. listopadu 2019<sup>1</sup>

Věc C-328/18 P

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)  
proti

Equivalenza Manufactory SL

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Přihláška obrazové ochranné známky BLACK LABEL BY EQUIVALENZA – Námitkové řízení – Starší obrazová ochranná známka LABELL – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Nebezpečí záměny – Podobnost označení – Metoda srovnání označení – Konstatování průměrné fonetické podobnosti mezi kolidujícími známkami – Povinnost provést globální posouzení nebezpečí záměny“

### I. Úvod

1. Projednávaný kasační opravný prostředek podal Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) proti rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 7. března 2018, *Equivalenza Manufactory v. EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)* (T-6/17, nezveřejněný, dále jen „napadený rozsudek“, EU:T:2018:119), kterým Tribunál zrušil rozhodnutí druhého odvolacího senátu EUIPO ze dne 11. října 2016 týkající se námitkového řízení mezi společnostmi ITM Entreprises SAS a Equivalenza Manufactory SL (dále jen „společnost Equivalenza“) (věc č. R 690/2016-2, dále jen „sporné rozhodnutí“).

2. V rámci tohoto kasačního opravného prostředku vyvstává několik právních otázek týkajících se přezkumu relativního důvodu pro zamítnutí zápisu označení jako ochranné známky Evropské unie, který je uveden v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 207/2009<sup>2</sup> a vychází z existence nebezpečí záměny u veřejnosti. Konkrétně EUIPO žádá Soudní dvůr, aby upřesnil metodu srovnání označení a okolnosti, za kterých může mít Tribunál důvodně za to, že dvě označení nespĺňují podmínku podobnosti uvedenou v tomto ustanovení.

3. Jak vysvětlím v tomto stanovisku, řada rozhodnutí Tribunálu vydaných v této oblasti nepřístupovala k těmto jednotlivým otázkám vždy stejným způsobem. Ve skutečnosti se rozcházejí natolik, že zakládají dva odlišné směry judikatury, které v současnosti existují vedle sebe, aniž Soudní dvůr jeden z těchto směrů upřednostňuje. Projednávaná věc je pro Soudní dvůr příležitostí, aby tak učinil.

1 – Původní jazyk: francouzština.

2 – Nařízení Rady ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Evropské unie (Úř. věst. 2009, L 78, s. 1).

## II. Právní rámec

4. Nařízení č. 207/2009 bylo zrušeno a nahrazeno s účinností od 1. října 2017 nařízením (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie<sup>3</sup>. S ohledem na datum podání přihlášky dotčené v projednávané věci, a to 16. prosince 2014, které je rozhodné pro stanovení použitelného hmotného práva, se však tento spor řídí hmotněprávními ustanoveními prvně uvedeného nařízení.

5. Bod 8 odůvodnění nařízení č. 207/2009 stanoví:

„Ochrana vyplývající z ochranné známky [Evropské unie], jejíž funkcí je zejména zajistit ochrannou známku jako označení původu, by měla být v případě totožnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb absolutní. Ochrana by měla platit i v případě podobnosti ochranné známky a označení a výrobků nebo služeb. Pojem podobnosti je třeba vykládat v souvislosti s pravděpodobností záměny. Pravděpodobnost záměny, která závisí na množství prvků a zejména na tom, jak je ochranná známka na trhu známá, na tom, k jaké asociaci s užívaným nebo zapsaným označením by mohlo dojít, a na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi příslušnými výrobky či službami, by měla představovat pro tuto ochranu zvláštní podmínku.“

6. Článek 8 nařízení, nadepsaný „Relativní důvody pro zamítnutí zápisu“, stanoví:

„1. Na základě námitek majitele starší ochranné známky se přihlášená ochranná známka nezapíše:

[...]

b) pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

[...]

5. Na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odstavce 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku [Evropské unie], která má v rámci [Unie] dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.“

## III. Skutečnosti předcházející sporu

7. Skutečnosti předcházející sporu jsou vylíčeny v bodech 1 až 10 napadeného rozsudku. Pro potřeby tohoto kasačního opravného prostředku je lze shrnout následovně.

3 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. června 2017 (Úř. věst. 2017, L 154, s. 1). Viz články 211 a 212 tohoto nařízení.

8. Dne 16. prosince 2014 podala společnost Equivalenza u EUIPO přihlášku ochranné známky Evropské unie na základě nařízení č. 207/2009 pro následující obrazové označení:



9. Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 3 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Parfémy“.

10. Dne 18. března 2015 podala společnost ITM Entreprises na základě článku 41 nařízení č. 207/2009 námitky proti zápisu ochranné známky přihlášené pro výrobky uvedené v předchozím bodě z důvodu nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení.

11. Námitky jsou založeny zejména na starší obrazové ochranné známce, znázorněné níže, která je předmětem mezinárodního zápisu č. 1079410 s vyznačením Rakouska, Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Řecka, Chorvatska, Maďarska, Litvy, Lucemburska, Lotyšska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovinska a Slovenska a která byla zapsána dne 1. dubna 2011 pro „Kolínské vody, deodoranty pro osobní použití (parfém), parfémy“:



12. Rozhodnutím ze dne 2. března 2016 námitkové oddělení vyhovělo námitkám pro všechny sporné výrobky z důvodu existence nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti v České republice, Maďarsku, Polsku a Slovinsku.

13. Sporným rozhodnutím druhý odvolací senát EUIPO zamítl odvolání podané společností Equivalenza proti rozhodnutí námitkového oddělení. Tento odvolací senát konstatoval, že relevantní veřejnost je tvořena širokou veřejností čtyř dotčených členských států vykazující průměrnou úroveň pozornosti a že předmětné výrobky jsou totožné. Co se týče srovnání kolidujících označení, odvolací senát měl za to, že vykazují průměrný stupeň vzhledové a fonetické podobnosti, jakož i rozdíly z pojmového hlediska. Dovodil z toho, že označení jsou globálně podobná. Zmíněný odvolací senát dospěl k závěru, že u relevantní veřejnosti existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

#### **IV. Řízení před Tribunálem a napadený rozsudek**

14. Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 4. ledna 2017 podala společnost Equivalenza žalobu znějící na zrušení sporného rozhodnutí. Na podporu své žaloby uplatnila jediný žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

15. Při posouzení tohoto žalobního důvodu vycházel Tribunál ze závěrů odvolacího senátu EUIPO, které nebyly rozporovány a podle nichž je relevantní veřejnost tvořena širokou veřejností České republiky, Maďarska, Polska a Slovinska vykazující průměrnou úroveň pozornosti a výrobky označené kolidujícími označeními jsou totožné (body 17 a 18 napadeného rozsudku).

16. Pokud jde o podobnost kolidujících označení, Tribunál nejdříve provedl srovnání jejich vzhledových, fonetických a pojmových aspektů. V tomto ohledu měl za to, že tato označení působí ze vzhledového hlediska odlišným celkovým dojmem (body 29 až 33 tohoto rozsudku), vykazují průměrný stupeň podobnosti z fonetického hlediska (body 34 až 39 tohoto rozsudku) a jsou odlišná z pojmového hlediska (body 40 až 45 uvedeného rozsudku).

17. Tribunál dále provedl globální posouzení podobnosti kolidujících označení. V tomto ohledu poukázal na to, že jelikož dotčené výrobky, tedy parfémy, se obvykle prodávají buď v samoobslužných obchodech, nebo v parfumeriích, je z hlediska celkového dojmu, jímž tato označení působí, jejich vzhledový aspekt významnější než aspekt fonetický a pojmový. V tomto ohledu Tribunál připomenul svůj závěr, podle kterého uvedená označení jsou ze vzhledového hlediska odlišná. Dále připomenul, že tatáž označení jsou odlišná z pojmového hlediska. Tribunál dospěl k závěru, že kolidující označení nejsou z hlediska celkového dojmu podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 (body 48 a 51 až 55 napadeného rozsudku).

18. S ohledem na nesplnění jedné z kumulativních podmínek pro použití tohoto ustanovení Tribunál rozhodl, že se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení, když konstatoval, že existuje nebezpečí záměny ve smyslu uvedeného ustanovení (bod 56 napadeného rozsudku). Tribunál proto vyhověl jedinému žalobnímu důvodu uplatněnému společností Equivalenza a sporné rozhodnutí zrušil.

#### **V. Řízení před Soudním dvorem a návrhová žádání účastníků řízení**

19. Projednáváný kasační opravný prostředek byl podán dne 17. května 2018.

20. Ve svém kasačním opravném prostředku EUIPO navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zrušil napadený rozsudek a
- uložil společnosti Equivalenza náhradu nákladů řízení.

21. Ve své kasační odpovědi společnost Equivalenza navrhuje, aby Soudní dvůr:

- zamítl kasační opravný prostředek a
- uložil EUIPO náhradu nákladů řízení.

#### **VI. Ke kasačnímu opravnému prostředku**

22. Na podporu svého kasačního opravného prostředku uplatňuje EUIPO jediný důvod, rozdělený do čtyř částí a vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Na žádost Soudního dvora se ve svém stanovisku omezím na analýzu třetí a čtvrté části tohoto jediného důvodu.

## A. Argumentace účastníků řízení

23. V rámci *třetí části* jediného důvodu svého kasačního opravného prostředku EUIPO tvrdí, že Tribunál porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, a to z důvodu metodologického pochybení, tím, že posoudil podmínky, za kterých jsou dotčené výrobky uváděny na trh, a nákupní zvyklosti relevantní veřejnosti ve fázi srovnání označení. Podle rozsudku Lloyd Schuhfabrik Meyer<sup>4</sup> přitom takové srovnání mělo být provedeno objektivně, bez přihlídnutí k takovýmto faktorům, týkajícím se použití známek. Podle EUIPO teprve poté, co byla konstatována existence určitého stupně podobnosti ze vzhledového, fonetického nebo pojmového hlediska, je namístě, ve fázi globálního posouzení nebezpečí záměny, posoudit tyto faktory za účelem zhodnocení významu, který je třeba tomuto stupni podobnosti v rámci uvedeného globálního posouzení přisoudit<sup>5</sup>.

24. Společnost Equivalenza souhlasí s vysvětleními EUIPO stran metody analýzy vyplývající z rozsudku Lloyd Schuhfabrik Meyer. Má nicméně za to, že Tribunál postupoval v napadeném rozsudku v souladu s touto metodou. Podle jejího názoru totiž Tribunál nejprve samostatně zhodnotil stupně vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti kolidujících označení a teprve následně přistoupil ke globálnímu posouzení jejich podobnosti, respektive analýze nebezpečí záměny, přičemž až v této fázi přihlédl k nákupním zvyklostem relevantní veřejnosti. I když tedy napadený rozsudek není rozdělen do částí oddělujících každou z etap analýzy provedené Tribunálem, podle společnosti Equivalenza tento rozsudek sleduje stanovenou a srozumitelnou strukturu a uvedená analýza je v souladu s požadavky čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

25. V rámci *čtvrté části* jediného důvodu svého kasačního opravného prostředku EUIPO vytýká Tribunálu, že porušil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 tím, že se dopustil několikerého nesprávného právního posouzení, které mělo vliv na posouzení podobnosti kolidujících označení.

26. EUIPO zaprvé zpochybňuje metodu použitou Tribunálem, neboť Tribunál podle jeho názoru v rámci celkového posouzení nezohlednil všechny prvky podobnosti a odlišnosti existující mezi kolidujícími označeními. V bodě 28 napadeného rozsudku<sup>6</sup> tedy podle EUIPO Tribunál předčasně „neutralizoval“ všechny prvky jejich vzhledové podobnosti z důvodu vzhledových odlišností zjištěných na základě prvního celkového posouzení uvedených označení. Následně podle EUIPO použil Tribunál tytéž vzhledové odlišnosti v rámci druhého celkového posouzení kolidujících označení, a to v bodě 55 napadeného rozsudku, k „neutralizaci“ jejich průměrné fonetické podobnosti. EUIPO má za to, že tato dvojí „neutralizace“ vycházející ze stejných rozdílných prvků a celkového dojmu zakládá nesprávné právní posouzení a zasahuje do samotné podstaty zásad, které judikatura zavedla v oblasti srovnání označení.

27. Zadruhé EUIPO zastává názor, že Tribunál nezohlednil judikaturu Soudního dvora a dopustil se metodologického pochybení tím, že „neutralizoval“ průměrnou fonetickou podobnost kolidujících označení ve fázi srovnání označení, a tím, že v důsledku toho předčasně rezignoval na jakékoliv globální posouzení nebezpečí záměny. Předně, k „neutralizaci“ vzhledové nebo fonetické podobnosti z důvodu pojmových rozdílů má podle názoru EUIPO dojít ve fázi globálního posouzení nebezpečí záměny<sup>7</sup> provedeného na základě všech dříve zjištěných prvků podobnosti a odlišnosti. „Neutralizace“ neznamená, že bude odhlédnuto od již dříve zjištěných podobností, a neumožňuje učinit závěr, že

4 – Rozsudek ze dne 22. června 1999 (C-342/97, dále jen „rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer“, EU:C:1999:323, bod 27).

5 – Viz rozsudek ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 36).

6 – Jak podotýká společnost Equivalenza, bod, na který se zde EUIPO odvolává, je ve skutečnosti podle všeho bod 32 napadeného rozsudku.

7 – Viz rozsudky ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, body 20, 21 a 25), jakož i ze dne 23. března 2006, Mühlens v. OHIM (C-206/04 P, EU:C:2006:194, body 21 a 36).

mezi označeními neexistuje žádná podobnost. Dále skutečnost, že byla konstatována existence, byť nízkého, stupně podobnosti mezi označeními, co se týče jejich vzhledového, fonetického nebo pojmového aspektu, zakládá podle EUIPO povinnost provést globální posouzení nebezpečí záměny<sup>8</sup>.

28. Společnost Equivalenza v reakci na argumentaci EUIPO shrnutou v bodě 26 tohoto stanoviska, kterou považuje za nejasnou a zmatenou, zaprvé tvrdí, že metoda použitá Tribunálem v napadeném rozsudku není stížena žádnou vadou spočívající v nesprávném právním posouzení. Tribunál podle ní provedl dvě oddělená posouzení, když nejprve konstatoval, že kolidující označení působí s ohledem na významné prvky vzhledové podobnosti a odlišnosti ze vzhledového hlediska odlišným celkovým dojmem, a následně, ve fázi globálního posouzení podobnosti, že tato označení jsou celkově vzato odlišná se zřetelem k významným rozdílům ze vzhledového a pojmového hlediska a s přihlédnutím k nepatrnému dopadu fonetického aspektu v případě dotčené kategorie výrobků. Prvky, které byly zohledněny pro účely vyloučení jakékoliv vzhledové podobnosti, se tudíž odlišovaly od těch, které byly použity v rámci globálního posouzení označení pro určení, že neexistuje nebezpečí záměny.

29. V této souvislosti společnost Equivalenza dále zdůrazňuje, že pro účely posouzení stupně podobnosti mezi kolidujícími označeními může být vhodné zhodnotit význam, který je třeba přisoudit jejich vzhledovým, fonetickým a pojmovým aspektům s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků a k podmínkám, za kterých jsou uváděny na trh<sup>9</sup>. Výrobky dotčené v projednávané věci, a sice parfémy, jsou přitom před jejich zakoupením vždy vnímány zrakem, jak Tribunál správně připomenul v bodě 51 napadeného rozsudku. Vzhledový aspekt označení má tudíž podle společnosti Equivalenza v rámci globálního posouzení podobnosti mezi kolidujícími označeními či posouzení nebezpečí záměny větší význam.

30. Zadruhé v odpovědi na argumentaci EUIPO uvedenou v bodě 27 tohoto stanoviska má společnost Equivalenza za to, že ze znění a teleologického výkladu bodu 46 a následujících napadeného rozsudku vyplývá, že Tribunál skutečně provedl globální posouzení nebezpečí záměny. V každém případě podle společnosti Equivalenza by Tribunál dospěl ke stejnému závěru, pokud by ve fázi globálního posouzení tohoto nebezpečí zohlednil nepočtené podobnosti mezi kolidujícími označeními.

## **B. Analýza**

31. Úvodem je třeba připomenout, že čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 stanoví relativní důvod pro zamítnutí zápisu označení jako ochranné známky Evropské unie, zakládající se na možné kolizi mezi tímto označením a jednou nebo několika staršími ochrannými známkami<sup>10</sup>.

32. Podle zmíněného ustanovení se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, „pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna“.

8 – Viz rozsudky ze dne 24. března 2011, Ferrero v. OHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 66), jakož i ze dne 2. prosince 2009, Volvo Trademark v. OHIM – Grebenshikova (SOLVO) (T-434/07, EU:T:2009:480, bod 50).

9 – Viz rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer (bod 27).

10 – Viz body 7 a 8 odůvodnění nařízení č. 207/2009.

33. Podle ustálené judikatury Soudního dvora<sup>11</sup> nebezpečí záměny podle uvedeného ustanovení odpovídá nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených<sup>12</sup>.

34. Podle této judikatury musí být nebezpečí záměny *posuzováno globálně* s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům projednávaného případu. Tyto faktory zahrnují zejména rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, stupeň pozornosti relevantní veřejnosti, stupeň podobnosti mezi starší ochrannou známkou a přihlášenou ochrannou známkou a stupeň podobnosti mezi výrobky nebo službami, na které se tyto ochranné známky vztahují<sup>13</sup>.

35. Globální charakter posouzení nebezpečí záměny předpokládá určitou vzájemnou závislost mezi relevantními faktory, a to zejména mezi podobností kolidujících označení a podobností dotčených výrobků nebo služeb, takže například nízký stupeň podobnosti mezi těmito výrobky nebo službami může být vyvážen vysokým stupněm podobnosti mezi označeními, a naopak<sup>14</sup>.

36. Nicméně tato logika, obecně nazývaná „zásada vzájemné závislosti“, nemá absolutní povahu. Jak totiž vyplývá ze znění čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, které je citováno v bodě 32 tohoto stanoviska, nebezpečí záměny předpokládá jak totožnost nebo podobnost kolidujících označení, tak totožnost nebo podobnost dotčených výrobků nebo služeb<sup>15</sup>. Tyto dva faktory tak v souladu s judikaturou Soudního dvora představují kumulativní podmínky pro použití tohoto ustanovení.

37. Z toho vyplývá, že zmíněný čl. 8 odst. 1 písm. b) je *zjevně nepoužitelný* zejména tehdy, když kolidující označení *nejsou podobná*. Námitky založené na tomto ustanovení je v takovém případě třeba bez dalšího zamítnout: jiné faktory, které jsou relevantní pro globální posouzení nebezpečí záměny, nemohou tuto neexistenci podobnosti v žádném případě vyvážit a zhojit, a není tudíž třeba se jimi zabývat<sup>16</sup>.

38. Tribunál dospěl v napadeném rozsudku k závěru, že kolidující označení nejsou podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b), a v důsledku toho použil judikaturu připomenutou v předchozím bodě<sup>17</sup>. EUIPO nicméně zastává názor, že tato judikatura nebyla v projednávané věci použitelná. Podle EUIPO nemohl Tribunál takový závěr po srovnání těchto označení právem vyvodit. Třetí a čtvrtá část jediného důvodu kasačního opravného prostředku EUIPO, které je třeba podle mého názoru přezkoumat společně, tak zpochybňují metodu, kterou Tribunál při tomto srovnání použil.

11 – Zdůrazňují, že čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 se shoduje s čl. 4 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 2008, L 299, s. 25). Judikatura týkající se prvního ustanovení je tudíž použitelná na druhé a naopak. Obě tato ustanovení kromě toho přejímají totožná ustanovení nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146) a první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblížují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), která jimi byla nahrazena. Judikatura vztahující se k těmto dřívějším článkům je tak použitelná na články nové [v tomto smyslu viz rozsudky ze dne 20. března 2003, LTJ Diffusion (C-291/00, EU:C:2003:169, body 41 a 43), jakož i ze dne 10. prosince 2015, El Corte Inglés v. OHIM (C-603/14 P, EU:C:2015:807, bod 37)]. V tomto stanovisku budu proto odkazovat bez rozdílu na rozsudky týkající se nebezpečí záměny, které byly vydány k některému z těchto ustanovení.

12 – Viz zejména rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, body 26, 27 a 29); ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 33), jakož i ze dne 24. června 2010, Becker v. Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368, bod 31).

13 – Viz zejména bod 8 odůvodnění nařízení č. 207/2009 a rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, bod 22); ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, bod 18), jakož i ze dne 12. června 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, bod 41).

14 – Viz zejména rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 17); Lloyd Schuhfabrik Meyer (bod 19), a ze dne 12. června 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, bod 43).

15 – Viz zejména rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 22); ze dne 11. prosince 2008, Gateway v. OHIM (C-57/08 P, nezveřejněný, EU:C:2008:718, body 45 a 52), jakož i ze dne 20. září 2017, The Tea Board v. EUIPO (C-673/15 P až C-676/15 P, EU:C:2017:702, bod 47).

16 – Viz zejména rozsudky ze dne 12. října 2004, Vedial v. OHIM (C-106/03 P, EU:C:2004:611, bod 54); ze dne 11. prosince 2008, Gateway v. OHIM (C-57/08 P, nezveřejněný, EU:C:2008:718, body 56 a 57), jakož i ze dne 24. března 2011, Ferrero v. OHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177, body 65, 66 a 68).

17 – Viz body 55 a 56 napadeného rozsudku.

39. V této souvislosti ohledu upřesňují, že Tribunál v napadeném rozsudku úvodem připomenul některé hlavní závěry vyplývající z rozsudků SABEL<sup>18</sup> a Lloyd Schuhfabrik Meyer, které položily základy globálního posouzení nebezpečí záměny: předně toto celkové posouzení „musí být [...], co se týče vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti dotčených ochranných známek, založeno na celkovém dojmu, kterým ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k rozlišujícím a dominantním prvkům ochranných známek“<sup>19</sup>; dále „za účelem posouzení stupně podobnosti existujícího mezi dotčenými ochrannými známkami je [...] namísto určit jejich stupeň vzhledové, sluchové a pojmové podobnosti, a případně zhodnotit význam, který je třeba přisoudit těmto jednotlivým prvkům s přihlédnutím ke kategorii dotčených výrobků nebo služeb a podmínkám, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh“<sup>20</sup>.

40. Poté Tribunál za účelem realizace těchto postulátů, zaprvé, provedl srovnání kolidujících označení postupně ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska. V tomto ohledu měl předně za to, že tato označení s ohledem na četné a významné odlišnosti mezi nimi, a navzdory prvkům podobnosti, pro které nemohl odvolací senát vyslovit závěr o neexistenci jakékoliv podobnosti, působí *ze vzhledového hlediska odlišným celkovým dojmem*. Dále Tribunál konstatoval, že uvedená označení vykazují *průměrný stupeň podobnosti z fonetického hlediska*. Konečně dospěl k závěru, že kolidující označení jsou *odlišná z pojmového hlediska*<sup>21</sup>.

41. Zadruhé Tribunál konstatoval, že je třeba „posoudit, zda rozdíly mezi uvedenými označeními ze vzhledového a pojmového hlediska jsou takové povahy, že vylučují jakoukoliv podobnost mezi těmito označeními nebo zda jsou tyto rozdíly spíše vyváženy průměrným stupněm jejich fonetické podobnosti“. Podle Tribunálu totiž „vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti mezi kolidujícími označeními musí být předmětem globálního posouzení, v rámci kterého je posouzení případné fonetické podobnosti pouze jedním z relevantních faktorů“<sup>22</sup>.

42. V rámci této druhé etapy „globálního posouzení podobnosti“ Tribunál poukázal na to, že vzhledové, fonetické a pojmové aspekty kolidujících označení nemají vždy stejnou váhu a že je třeba v tomto ohledu *vzít v úvahu podmínky, za kterých jsou dotčené výrobky uváděny na trh*. V případě parfémů, které se obvykle prodávají buď v samoobslužných obchodech, nebo v parfumeriích, ve kterých má spotřebitel běžně možnost sám si vybrat výrobky, které si přeje, nebo přinejmenším vidět tyto výrobky předtím, než je koupí, je vzhledový aspekt takových označení, z hlediska jejich celkového dojmu, důležitější než jejich aspekt fonetický a pojmový. V tomto kontextu Tribunál zopakoval svůj závěr, podle něhož kolidující označení nejsou s ohledem na četné a významné odlišnosti mezi nimi ze vzhledového hlediska podobná. Dále zopakoval, že z pojmového hlediska existuje mezi těmito označeními rozdíl vyplývající z toho, že ve sporném označení jsou přítomny prvky „black“ a „by equivalenza“. Tyto úvahy vedly Tribunál k závěru, že „s ohledem na odlišnosti, které mezi kolidujícími označeními existují, a navzdory jejich průměrné fonetické podobnosti nejsou tato označení z hlediska celkového dojmu podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“<sup>23</sup>.

18 – Rozsudek ze dne 11. listopadu 1997 (C-251/95, EU:C:1997:528).

19 – Viz zejména rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, bodu 23), jakož i ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, bod 19). Viz bod 19 napadeného rozsudku.

20 – Viz zejména rozsudky Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 27; ze dne 12. června 2007, OHIM v. Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, bod 36), jakož i ze dne 24. března 2011, Ferrero v. OHIM (C 552/09 P, EU:C:2011:177, bod 85). Viz bod 20 napadeného rozsudku.

21 – Viz body 26 až 45 napadeného rozsudku.

22 – Body 46 až 47 napadeného rozsudku.

23 – Viz body 48 a 51 až 55 napadeného rozsudku.

43. Podle EUIPO byl přítom Tribunál s ohledem na závěr o průměrné fonetické podobnosti mezi kolidujícími označeními povinen provést globální posouzení nebezpečí záměny. EUIPO vytýká Tribunálu, že tuto podobnost „neutralizoval“ ve fázi srovnání označení, a předčasně tak upustil od globálního posouzení tohoto nebezpečí. Podmínky, za kterých jsou dotčené výrobky uváděny na trh, a případná „neutralizace“ fonetické podobnosti vzhledovými a pojmovými rozdíly měla být posouzena ve fázi tohoto celkového posouzení, a to ve světle těchto dalších relevantních faktorů<sup>24</sup>.

44. Argumentace EUIPO tak vyvolává řadu právních otázek<sup>25</sup>. Soudní dvůr musí v podstatě upřesnit, zda zjištění určitého stupně podobnosti mezi označeními v jednom z jejich aspektů, a to buď vzhledovém, fonetickém nebo pojmovém, je nezbytné a dostačující pro učinění závěru, že tato označení jsou podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, anebo zda tento stupeň podobnosti může (či dokonce musí) být, a to v rámci etapy „globálního posouzení podobnosti“, poměřen s odlišnostmi, které byly shledány stran jiných aspektů. V přímé souvislosti s touto otázkou je nutno upřesnit, v jaké fázi (srovnání označení nebo globálního posouzení nebezpečí záměny) musí být zohledněny podmínky, za kterých jsou dotčené výrobky uváděny na trh, a přezkoumána případná „neutralizace“ podobností, které existují mezi označeními, v důsledku rozdílů mezi nimi.

45. Jak jsem již nastínil v úvodu tohoto stanoviska, existují k těmto jednotlivým otázkám v rámci judikatury Tribunálu odchylné směry (oddíl 1). Takové rozdíly vyžadují, aby k nim Soudní dvůr zaujal stanovisko (oddíl 2), které je nezbytné pro odpověď na třetí a čtvrtou část jediného důvodu kasačního opravného prostředku EUIPO (oddíl 3).

### *1. Přehled judikatury týkající se srovnání označení*

46. Podle *prvního směru judikatury Tribunálu*, který budu označovat jako „striktní“ a na který se EUIPO odvolává ve svém kasačním opravném prostředku<sup>26</sup>, je nutno omezit se ve fázi srovnání označení na jejich postupné srovnání ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska. Pokud je shledána byť jen nízká podobnost (alespoň) z jednoho z těchto hledisek, je namístě provést globální

24 – Viz body 23, 26 a 27 tohoto stanoviska.

25 – V tomto ohledu je sice posouzení podobností a odlišností, které existují mezi označeními, analýzou skutkové povahy, na kterou se, s výhradou případného zkresení skutkového stavu, nevztahuje přezkum Soudního dvora v rámci kasačního opravného prostředku [viz zejména rozsudek ze dne 2. září 2010, Calvin Klein Trademark Trust v. OHIM (C-254/09 P, EU:C:2010:488, bod 50)], avšak otázka, zda Tribunál porušil právní zásady použitelné na posouzení jejich podobnosti či zda se dopustil metodologického pochybení, je otázkou právní [viz zejména rozsudek ze dne 4. července 2019, FTI Touristik v. EUIPO (C-99/18 P, EU:C:2019:565, bod 25)].

26 – EUIPO se mimoto zavázal postupovat v souladu s tímto směrem judikatury ve své rozhodovací praxi. Viz EUIPO, Metodické pokyny k přezkumu ochranných známek Evropské unie, Část C, Oddíl 2, Kapitola 4, Bod 1.4 „Výsledek srovnání“.

posouzení nebezpečí záměny<sup>27</sup>. Jinými slovy, v takovém případě musí být označení považována za podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009<sup>28</sup>. V rozsudcích spadajících pod tento směr judikatury, který je dle mé rešerše<sup>29</sup> převažující, se tedy nevyskytuje taková dodatečná analýza „globálního posouzení podobnosti“, jakou provedl Tribunál v napadeném rozsudku.

47. Naproti tomu podle *druhého směru judikatury*, který bych nazval „volnější“, je třeba poté, co byly odděleně posouzeny vzhledové, fonetické a pojmové aspekty kolidujících označení a shledán (alespoň) určitý stupeň podobnosti v jednom z těchto aspektů, provést tuto dodatečnou analýzu za účelem určení celkového dojmu, kterým tato označení působí. Má-li Tribunál za to, že označení působí odlišným celkovým dojmem, učiní závěr, tak jako v napadeném rozsudku, že tato označení nejsou podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, a to navzdory shledanému určitému stupni podobnosti z jednoho nebo více hledisek.

48. V rámci tohoto směru judikatury panuje nicméně určitá nejasnost ohledně způsobu, kterým Tribunál provádí „globální posouzení podobnosti“. V některých rozsudcích Tribunál toliko přejímá své závěry týkající se existence či neexistence stupně podobnosti v každém aspektu označení a bez zvláštního odůvodnění vyslovuje závěr, že označení jsou „globálně podobná“, či naopak „globálně odlišná“<sup>30</sup>. V jiných rozsudcích Tribunál svůj závěr odůvodňuje z hlediska podmínek, za kterých jsou dotčené výrobky uváděny na trh, nebo případně „neutralizace“ předtím zjištěných podobností<sup>31</sup>.

27 – Viz zejména rozsudek ze dne 2. prosince 2009, SOLVO (T-434/07, EU:T:2009:480, bod 50).

28 – Viz v témže smyslu závěr obsažený v judikatuře Tribunálu, podle kterého dvě ochranné známky jsou podobné tehdy, když mezi nimi z pohledu relevantní veřejnosti existuje alespoň částečná totožnost, pokud jde o *jeden nebo více aspektů*, a to vzhledových, fonetických a pojmových [viz zejména rozsudky ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, EU:T:2002:261, bod 30); ze dne 20. dubna 2005, Faber Chimica v. OHIM – Industrias Químicas Naber (Faber) (T-211/03, EU:T:2005:135, bod 26), jakož i ze dne 15. prosince 2010, Novartis v. OHIM – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN) (T-331/09, EU:T:2010:520, bod 43)].

29 – Viz zejména rozsudky ze dne 3. července 2003, Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, EU:T:2003:184, body 54 a násl.); ze dne 3. března 2004, Mühlens v. OHIM – Zirh International (ZIRH) (T-355/02, EU:T:2004:62, body 47 a násl.); ze dne 6. října 2004, New Look v. OHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE a NLCollection) (T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, EU:T:2004:293, body 40 a násl.); ze dne 12. ledna 2006, Devinlec v. OHIM – TIME ART (QUANTUM) (T-147/03, EU:T:2006:10, body 92 a násl.); ze dne 16. září 2013, Golden Balls v. OHIM – Intra-Press (GOLDEN BALLS) (T-448/11, nezveřejněný, EU:T:2013:456, body 51 a 52); ze dne 16. října 2013, Zoo Sport v. OHIM – K-2 (ZOOSPORT) (T-453/12, nezveřejněný, EU:T:2013:532, body 87 a násl.); ze dne 13. května 2015, Harper Hygienics v. OHIM – Clinique Laboratories (CLEANIC Kindii) (T-364/12, nezveřejněný, EU:T:2015:277, body 63 a násl.); ze dne 13. května 2015, Ferring v. OHIM – Kora (Koragel) (T-169/14, nezveřejněný, EU:T:2015:280, body 69 a násl.); ze dne 3. června 2015, Giovanni Cosmetics v. OHIM – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI) (T-559/13, EU:T:2015:353, body 99 a násl.), jakož i ze dne 13. března 2018, Hotelbeds Spain v. EUIPO – Guidigo Europe (Guidigo what to do next) (T-346/17, nezveřejněný, EU:T:2018:134, body 59 a násl.). V některých případech Tribunál učinil formální závěr o podobnosti označení poté, co konstatoval podobnost (přínejmenším) v jednom aspektu [viz zejména rozsudek ze dne 16. září 2009, Dominio de la Vega v. OHIM – Ambrosio Velasco (DOMINIO DE LA VEGA) (T-458/07, nezveřejněný, EU:T:2009:337, bod 44)]. V jiných případech Tribunál rovnou přistupuje ke globálnímu posouzení nebezpečí záměny [viz zejména rozsudky ze dne 24. března 2011, XXXLutz Marken v. OHIM – Natura Selection (Linea Natura Natur hat immer Stil) (T-54/09, nezveřejněný, EU:T:2011:118, body 67 a násl.), jakož i ze dne 29. ledna 2013, Fon Wireless v. OHIM – nfon (nfon) (T-283/11, nezveřejněný, EU:T:2013:41, body 62 a násl.)].

30 – Viz zejména rozsudky ze dne 15. ledna 2008, Hoya v. OHIM – Indo (AMPLITUDE) (T-9/05, nezveřejněný, EU:T:2008:8, bod 59); ze dne 23. září 2009, Arcandor v. OHIM – dm drogerie markt (S-HE) (T-391/06, nezveřejněný, EU:T:2009:348, bod 54); ze dne 15. prosince 2010, TOLPOSAN (T-331/09, EU:T:2010:520, body 54 až 56); ze dne 10. května 2011, Emram v. OHIM – Guccio Gucci (G) (T-187/10, nezveřejněný, EU:T:2011:202, bod 68); ze dne 15. března 2012, Cadila Healthcare v. OHIM – Novartis (ZYDUS) (T-288/08, nezveřejněný, EU:T:2012:124, bod 57); ze dne 15. října 2014, El Corte Inglés v. OHIM – English Cut (The English Cut) (T-515/12, nezveřejněný, EU:T:2014:882, bod 33), jakož i ze dne 26. dubna 2018, Messi Cuccittini v. EUIPO – J-M.-E. V. e hijos (MESSI) (T-554/14, nezveřejněný, EU:T:2018:134, bod 64). Z těchto rozsudků zdá se vyplývat, že označení jsou „globálně podobná“, jestliže navzdory pojmové odlišnosti vykazují určitý stupeň vzhledové a fonetické podobnosti. Naproti tomu označení odlišná ze vzhledového a fonetického hlediska jsou i přes určitou pojmovou podobnost považována za „globálně odlišná“. Je zvláštní, že Tribunál v některých případech v rámci této dodatečné fáze dospěl k závěru, že „globálně podobná“ jsou označení, u nichž shledal odlišnost ze všech hledisek [viz zejména rozsudek ze dne 31. ledna 2012, Spar v. OHIM – Spa Group Europe (SPA GROUP) (T-378/09, nezveřejněný, EU:T:2012:34, body 38, 47, 53 a 54)].

31 – Viz zejména rozsudky ze dne 2. prosince 2008, Ebro Puleva v. OHIM – Berenguel (BRILLO'S) (T-275/07, nezveřejněný, EU:T:2008:545, body 24 a 28); ze dne 15. února 2011, Yorma's v. OHIM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA'S) (T-213/09, nezveřejněný, EU:T:2011:37, bod 86); ze dne 21. února 2013, Esge v. OHIM – De'Longhi Benelux (KMIX) (T-444/10, nezveřejněný, EU:T:2013:89, body 35 až 42), jakož i ze dne 11. prosince 2014, Coca-Cola v. OHIM – Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062, body 66 až 71).

49. Ani judikatura Soudního dvora není, co se týče posouzení podobnosti označení, jednoznačná. *Na jedné straně* jsou v některých rozsudcích Soudního dvora patrné indicie přiklánějící se ke „striktnímu“ směru judikatury Tribunálu. V tomto ohledu Soudní dvůr pravidelně rozhoduje, že nelze vyloučit, že by pouhá fonetická podobnost kolidujících označení, popřípadě jejich samotná pojmová podobnost, mohla vyvolat nebezpečí záměny, přičemž ovšem musí být existence takového nebezpečí konstatována v rámci globálního posouzení tohoto nebezpečí, kde je tato podobnost pouze jedním z relevantních faktorů<sup>32</sup>. Celkový dojem, kterým označení působí, co se týče jejich případné vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti, tak musí být posouzen v rámci tohoto globálního posouzení<sup>33</sup>. Z této úvahy implicitně, avšak nutně vyplývá, že existence určitého stupně podobnosti týkajícího se některého aspektu označení postačuje k tomu, aby tato označení byla považována za podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a aby bylo nutno provést uvedené globální posouzení.

50. Navíc z rozsudku Ferrero v. OHIM<sup>34</sup> vyplývá, že globální posouzení nebezpečí záměny se má provést, pokud kolidující označení „vykazují určitou podobnost, byť nízkou“. Třebaže tento závěr neumožňuje s jistotou vyřešit otázku nastolenou v projednávané věci, naznačuje přinejmenším vůli vymezit striktní rámec pro použití judikatury připomenuté v bodě 37 tohoto stanoviska.

51. *Na druhé straně* judikatura Soudního dvora obsahuje jisté množství náznaků v duchu „volnějšího“ směru judikatury Tribunálu. Soudní dvůr především v témže rozsudku Ferrero v. OHIM<sup>35</sup>, poněkud nejednoznačně, konstatoval, že „vzhledová, sluchová a pojmová podobnost mezi dotčenými označeními musejí být předmětem globálního posouzení, v jehož rámci je posouzení případné fonetické podobnosti jen jedním z relevantních faktorů“. V rozsudku Wolf Oil v. EUIPO<sup>36</sup> nadto Soudní dvůr rozhodl, že je třeba „oddělovat posouzení pojmových rozdílů mezi kolidujícími označeními od globálního posouzení jejich podobností, přičemž tato posouzení představují dvě rozdílné etapy analýzy globálního nebezpečí záměny a první etapa je předpokladem pro provedení druhé“<sup>37</sup>, a tím, jak se zdá, uznal existenci této dodatečné etapy analýzy.

52. Obdobné rozdíly se nacházejí v judikatuře Tribunálu v souvislosti s fází, ve které mají být zohledněny podmínky, za kterých jsou dotčené výrobky nebo služby uváděny na trh a ve které má být přezkoumána případná „neutralizace“ podobností, které existují mezi označeními.

32 – Co se týče fonetické podobnosti, viz rozsudky Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 28, a ze dne 23. března 2006, Mühlens v. OHIM (C-206/04 P, EU:C:2006:194, bod 21). K pojmové podobnosti viz rozsudek ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, bod 24).

33 – Viz rozsudky ze dne 23. března 2006, Mühlens v. OHIM (C-206/04 P, EU:C:2006:194, body 21 a 23), ze dne 13. září 2007, Il Ponte Finanziaria v. OHIM (C-234/06 P, EU:C:2007:514, bod 35), jakož i, v tomto smyslu, ze dne 25. června 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle (C-147/14, EU:C:2015:420, body 24 a 25).

34 – Rozsudek ze dne 24. března 2011 (C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 66).

35 – Rozsudek ze dne 24. března 2011 (C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 86). Nejednoznačnost spočívá zejména ve skutečnosti, že zde Soudní dvůr na podporu svého výkladu odkázal na bod 21 rozsudku ze dne 23. března 2006, Mühlens v. OHIM (C-206/04 P, EU:C:2006:194), který se zmiňoval o nutnosti poměřit podobnosti a odlišnosti, které byly mezi označeními shledány ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska, v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny (a nikoliv v rámci globálního posouzení podobnosti).

36 – Rozsudek ze dne 5. října 2017 (C-437/16 P, nezveřejněný, EU:C:2017:737).

37 – Rozsudek ze dne 5. října 2017, Wolf Oil v. EUIPO (C-437/16 P, nezveřejněný, EU:C:2017:737, bod 45). Stejně tak v usnesení ze dne 15. ledna 2010, Messer Group v. Air Products and Chemicals (C-579/08 P, nezveřejněné, EU:C:2010:18, bod 50), Soudní dvůr potvrdil přístup Tribunálu spočívající ve srovnání dotčených označení, za účelem určení, zda jsou podobná, „ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska, jakož i globálně“ (kurzivou zvýraznil autor stanoviska).

53. Co se týče *zaprvé* podmínek, za kterých jsou dotčené výrobky a služby uváděny na trh, podotýkám, že v rozsudcích následujících „striktní“ směr judikatury se jedná o faktor relevantní pro globální posouzení nebezpečí záměny<sup>38</sup>. S ohledem na tento faktor, pokud se dotčené výrobky nebo služby například obvykle prodávají v samoobslužných obchodech, takže spotřebitel vnímá kolidující označení především vizuálně, Tribunál přisuzuje větší váhu podobnostem, či naopak odlišnostem, které byly shledány ohledně jejich vzhledového aspektu, avšak tím se nezbavuje povinnosti zohlednit ostatní aspekty a všechny faktory relevantní pro globální posouzení tohoto nebezpečí<sup>39</sup>.

54. Naproti tomu v jiných rozsudcích, podřaditelných pod „volnější“ směr judikatury, do něhož se řadí i napadený rozsudek, jsou podmínky, za kterých jsou dotčené výrobky nebo služby uváděny na trh, brány v potaz ve fázi srovnání označení. Jsou-li tyto výrobky nebo služby uváděny na trh takovým způsobem, v důsledku kterého je jejich vzhledový aspekt pro spotřebitele významnější, a pokud Tribunál neshledal v tomto aspektu podobnost, Tribunál rozhodne, že označení nejsou podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, a to bez ohledu na případný stupeň podobnosti týkající se ostatních aspektů označení a aniž posuzuje další faktory, které jsou relevantní pro globální posouzení nebezpečí záměny.

55. Soudní dvůr ani v tomto případě jasně nerozhodl ve prospěch toho či onoho přístupu. Některá rozhodnutí Soudního dvora naznačují, že podmínky, za kterých jsou dotčené výrobky nebo služby uváděny na trh, jsou faktorem relevantním pro posouzení podobnosti označení<sup>40</sup>. Naproti tomu z rozsudku *Il Ponte Finanziaria v. OHIM*<sup>41</sup> vyplývá, že se jedná o faktor, který je relevantní pro globální posouzení nebezpečí záměny<sup>42</sup>.

56. Co se týče *zadruhé* otázky „neutralizace“ podobností, které existují mezi kolidujícími označeními, je v judikatuře Soudního dvora a Tribunálu nesporné, že pojmové odlišnosti mezi označeními mohou za určitých podmínek „neutralizovat“ jejich vzhledové a fonetické podobnosti. Pro takovou „neutralizaci“ je nezbytné, aby alespoň jedno z dotčených označení mělo z pohledu relevantní veřejnosti jasný a vymezený význam, takže tato veřejnost je schopna jej okamžitě zachytit<sup>43</sup>.

38 – Viz zejména rozsudky ze dne 6. října 2004, *NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE a NLCollection* (T-117/03 až T-119/03 a T-171/03, EU:T:2004:293, bod 49); ze dne 23. února 2006, *Il Ponte Finanziaria v. OHIM – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)* (T-194/03, EU:T:2006:65, bod 116); ze dne 12. září 2007, *Koipe v. OHIM – Aceites del Sur (La Española)* (T-363/04, EU:T:2007:264, body 109 až 111); ze dne 15. března 2012, *ZYDUS* (T-288/08, nezveřejněný, EU:T:2012:124, body 63 až 66); ze dne 15. prosince 2010, *TOLPOSAN* (T-331/09, EU:T:2010:520, body 61 a 62); ze dne 27. února 2014, *Pêra-Grave v. OHIM – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA)* (T-602/11, nezveřejněný, EU:T:2014:97, body 57 až 59); ze dne 28. dubna 2014, *Longevity Health Products v. OHIM – Weleda Trademark (MENOCHRON)* (T-473/11, nezveřejněný, EU:T:2014:229, body 48 a 49); ze dne 13. května 2015, *Koragel* (T-169/14, nezveřejněný, EU:T:2015:280, body 79 až 83); ze dne 3. června 2015, *GIOVANNI GALLI* (T-559/13, EU:T:2015:353, body 128 až 130); ze dne 24. listopadu 2016, *CG v. EUIPO – Perry Ellis International Group (P PRO PLAYER)* (T-349/15, nezveřejněný, EU:T:2016:677, body 74 a 75), jakož i ze dne 10. října 2017, *Cofra v. EUIPO – Armand Thierry (1841)* (T-233/15, nezveřejněný, EU:T:2017:714, bod 119).

39 – Konkrétně podle uvedených rozsudků podobnost ve „významnějším“ aspektu kolidujících označení zvyšuje nebezpečí, že spotřebitel zamění původ dotčených výrobků nebo služeb, zatímco naopak rozdíl v tomto aspektu toto nebezpečí snižuje. EUIPO se zavázal postupovat v souladu s tímto přístupem ve své rozhodovací praxi (viz EUIPO, Metodické pokyny k přezkumu ochranných známek Evropské unie Část C Oddíl 2 Kapitola 7 bod 4 „Vliv způsobu prodeje výrobků a služeb“).

40 – Viz zejména rozsudek ze dne 17. října 2013, *Isdin v. Bial-Portela* (C-597/12 P, EU:C:2013:672, body 20 a 22), a usnesení ze dne 14. listopadu 2013, *TeamBank Nürnberg v. OHIM* (C-524/12 P, nezveřejněné, EU:C:2013:874, bod 61).

41 – Rozsudek ze dne 13. září 2007 (C-234/06 P, EU:C:2007:514).

42 – Viz rozsudek ze dne 13. září 2007, *Il Ponte Finanziaria v. OHIM* (C-234/06 P, EU:C:2007:514, body 36 a 37). Viz také usnesení, která lze chápat ve stejném smyslu, ze dne 20. ledna 2015, *Longevity Health Products v. OHIM* (C-311/14 P, nezveřejněné, EU:C:2015:23, body 41 až 45), a ze dne 7. dubna 2016, *Harper Hygienics v. EUIPO* (C-475/15 P, nezveřejněné, EU:C:2016:264, body 70 až 73).

43 – Viz zejména rozsudky ze dne 12. ledna 2006, *Ruiz-Picasso a další v. OHIM* (C-361/04 P, EU:C:2006:25, bod 20); ze dne 9. července 2015, *Pêra-Grave v. OHIM* (C-249/14 P, nezveřejněný, EU:C:2015:459, body 40 až 44); ze dne 14. října 2003, *Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)* (T-292/01, EU:T:2003:264, bod 54), jakož i ze dne 22. června 2004, *Ruiz-Picasso a další v. OHIM – DaimlerChrysler (PICARO)* (T-185/02, EU:T:2004:189, body 54 až 58). Výraz „teorie neutralizace“, který připouští právní věda a objevuje se v judikatuře, se tedy striktně vzato nevztahuje jen na neutralizaci vzhledových nebo fonetických podobností výraznými pojmovými odlišnostmi.

57. Nicméně otázka, v jaké fázi musí být taková „neutralizace“ přezkoumána, opět nenachází v judikatuře Tribunálu jednoznačnou odpověď. V některých rozsudcích je existence případného „neutralizačního účinku“ zkoumána ve fázi globálního posouzení nebezpečí záměny<sup>44</sup>. V jiných rozsudcích se Tribunál touto možností zabývá v rámci analýzy pojmové podobnosti<sup>45</sup> nebo bezprostředně po srovnání označení z každého z hledisek, v rámci „globálního posouzení podobnosti“<sup>46</sup>.

58. Kromě toho, je-li konstatován „neutralizační účinek“, důsledky se liší. V některých případech Tribunál i přesto provádí globální posouzení nebezpečí záměny a přezkoumává další relevantní faktory<sup>47</sup>. V jiných rozsudcích Tribunál vyslovuje závěr, podle kterého označení nejsou podobná, a bez dalšího odmítá argumenty týkající se těchto ostatních faktorů<sup>48</sup>.

59. Ani judikatura Soudního dvora není v této otázce jednoznačná. Několik rozsudků naznačuje, že k „neutralizaci“ podobností musí dojít v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny a že „neutralizace“ nezprošťuje Tribunál povinnosti posoudit ostatní faktory relevantní pro toto globální posouzení<sup>49</sup>. V rozsudku *Mühlens v. OHIM*<sup>50</sup> Soudní dvůr nadto objasnil, že „teorie neutralizace“ má své opodstatnění právě v globální povaze posouzení nebezpečí záměny a v zásadě vzájemné závislosti, která „znamená, že pojmové a vzhledové odlišnosti mezi dvěma označeními mohou neutralizovat sluchové podobnosti mezi nimi“.

60. Z rozsudku *OHIM v. ríha WeserGold Getränke*<sup>51</sup> vyplývá naproti tomu opačný přístup. V rozsudku, vůči kterému byl v uvedené věci podán kasační opravný prostředek, Tribunál „neutralizoval“, a to ve fázi srovnání označení, vzhledové a fonetické podobnosti mezi dotčenými označeními s ohledem na jejich pojmové odlišnosti a dovodil z toho, že označení jsou „globálně odlišná“<sup>52</sup>. Přitom ovšem Tribunál rozhodl, že se odvolací senát dopustil nesprávného právního posouzení tím, že nepřezkoumal rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, tedy faktor, který je, připomínám, relevantní nikoliv pro určení podobnosti označení, ale pro globální posouzení nebezpečí záměny. Soudní dvůr předmětný rozsudek zrušil. Podle Soudního dvora vzhledem k tomu, že Tribunál dospěl k závěru, že kolidující označení jsou „globálně odlišná“, nebylo již třeba zkoumat rozlišovací

44 – Viz zejména rozsudky ze dne 3. března 2004, *ZIRH* (T-355/02, EU:T:2004:62, body 49 a 50); ze dne 12. ledna 2006, *QUANTUM* (T-147/03, EU:T:2006:10, body 98 až 100); ze dne 13. března 2018, *Guidago what to do next* (T-346/17, nezveřejněný, EU:T:2018:134, body 64 a 65), jakož i ze dne 26. dubna 2018, *MESSI* (T-554/14, nezveřejněný, EU:T:2018:230, body 73 až 76). EUIPO se zavázal postupovat v souladu s tímto přístupem ve své rozhodovací praxi (viz EUIPO, Metodické pokyny k přezkumu ochranných známek Evropské unie, Část C, Oddíl 2, Kapitola 7, Bod 5 „Vliv pojmové podobnosti označení na nebezpečí záměny“).

45 – Viz zejména rozsudky ze dne 17. března 2004, *El Corte Inglés v. OHIM – González Cabello a Iberia Líneas Aéreas de España* (MUNDICOR) (T-183/02 a T-184/02, EU:T:2004:79, bod 93); ze dne 31. ledna 2012, *SPA GROUP* (T-378/09, nezveřejněný, EU:T:2012:34, body 48 až 53), jakož i ze dne 13. května 2015, *Koragel* (T-169/14, nezveřejněný, EU:T:2015:280, body 67 až 69).

46 – Viz zejména rozsudky ze dne 22. června 2004, *PICARO* (T-185/02, EU:T:2004:189, body 56 a 58); ze dne 22. března 2007, *Brinkmann v. OHIM – Terra Networks (Terranus)* (T-322/05, nezveřejněný, EU:T:2007:94, bod 40); ze dne 3. června 2015, *GIOVANNI GALLI* (T-559/13, EU:T:2015:353, body 94 až 98); ze dne 1. června 2016, *Wolf Oil v. EUIPO – SCT Lubricants (CHEMPIOIL)* (T-34/15, nezveřejněný, EU:T:2016:330, body 46 až 48), jakož i ze dne 10. října 2017, *1841* (T-233/15, nezveřejněný, EU:T:2017:714, body 110 až 112).

47 – Viz zejména rozsudky ze dne 14. října 2003, *BASS* (T-292/01, EU:T:2003:264, body 54 až 57), a ze dne 22. června 2004, *PICARO* (T-185/02, EU:T:2004:189, bod 56).

48 – Viz zejména rozsudky ze dne 27. října 2005, *Éditions Albert René v. OHIM – Orange (MOBILIX)* (T-336/03, EU:T:2005:379, body 81, 83 a 84), jakož i ze dne 1. června 2016, *CHEMPIOIL* (T-34/15, nezveřejněný, EU:T:2016:330, body 53 a 54).

49 – Zejména v rozsudku ze dne 12. ledna 2006, *Ruiz-Picasso a další v. OHIM* (C-361/04 P, EU:C:2006:25, body 21 až 25), Soudní dvůr potvrdil úvahy Tribunálu spočívající zprv ve zdůraznění „účinku neutralizujícího“ vzhledové a fonetické podobnosti, které mezi označeními existují, a to na základě výrazných pojmových odlišností, a zadržel v zohlednění stupně pozornosti relevantní veřejnosti a rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky. V tomto ohledu se Soudní dvůr odchýlil od stanoviska generálního advokáta D. Ruiz-Jaraba Colomera ve věci *Ruiz-Picasso a další v. OHIM* (C-361/04 P, EU:C:2005:531, bod 38). Ten měl totiž za to, že s ohledem na neutralizaci nejsou kolidující označení podobná, tudíž není třeba zkoumat ostatní faktory relevantní pro globální posouzení nebezpečí záměny.

50 – Rozsudek ze dne 23. března 2006 (C-206/04 P, EU:C:2006:194, body 35 a 36), vydaný na základě kasačního opravného prostředku podaného proti rozsudku ze dne 3. března 2004, *ZIRH* (T-355/02, EU:T:2004:62). Viz taktéž rozsudky ze dne 15. března 2007, *T. I. M. E. ART v. OHIM* (C-171/06 P, nezveřejněný, EU:C:2007:171, bod 48), a ze dne 9. července 2015, *Péra-Grave v. OHIM* (C-249/14 P, nezveřejněný, EU:C:2015:459, bod 39).

51 – Rozsudek ze dne 23. ledna 2014 (C-558/12 P, EU:C:2014:22).

52 – Viz rozsudek ze dne 21. září 2012, *Wesergold Getränkeindustrie v. OHIM – Lidl Stiftung (WESTERN GOLD)* (T-278/10, EU:T:2012:459, bod 58).

způsobnost starší ochranné známky<sup>53</sup>. Z toho plyne, že Tribunál byl oprávněn „neutralizovat“ vzhledové a fonetické podobnosti označení ve fázi jejich srovnání a že s ohledem na „neutralizační účinek“ nutně musel vyslovit závěr, že kolidující označení nejsou podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009, což v souladu s judikaturou uvedenou v bodě 37 tohoto stanoviska vylučuje další přezkum námitek.

61. Ještě explicitnější je znění rozsudku *Wolf Oil v. EUIPO*<sup>54</sup>, v němž Soudní dvůr uvedl, že „neutralizace vzhledových a fonetických podobností kolidujících označení jejich pojmovými odlišnostmi je přezkoumávána v rámci globálního posouzení podobnosti těchto označení“<sup>55</sup>. Kromě toho Soudní dvůr v tomto rozsudku potvrdil přístup Tribunálu, který spočíval v závěru, že označení nejsou podobná s ohledem na konstatovaný „neutralizační účinek“<sup>56</sup>.

## 2. Shrnutí a zaujetí postoje

62. Lze tedy shrnout, že co se týče podobnosti označení, existují v judikatuře Tribunálu a Soudního dvora vedle sebe dvě metody. Zaprvé „*striktní*“ metoda, podle které se Tribunál musí ve fázi srovnání označení omezit na jejich srovnání ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska. V případě, že shledá určitý stupeň v (alespoň) jednom z těchto hledisek, musí učinit závěr, že označení jsou podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Pokud jsou podobné i dotčené výrobky nebo služby, musí Tribunál následně provést globální posouzení nebezpečí záměny. Podmínky, za kterých jsou tyto výrobky nebo služby uváděny na trh, a případná „neutralizační“ podobnosti, které byly mezi označeními shledány, a to s ohledem na jejich pojmové odlišnosti, musí být společně se všemi relevantními faktory přezkoumány v rámci tohoto globálního posouzení.

63. Zadruhé existuje „*volnější*“ metoda, podle níž musí Tribunál nejen srovnat označení ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska, ale také poměřit stupně podobnosti a rozdíly, které byly ze všech těchto hledisek shledány, a to ve fázi „globálního posouzení podobnosti“, případně s přihlédnutím ke zmíněným podmínkám uvádění na trh a případnému „neutralizačnímu účinku“. Přitom pokud podle názoru Tribunálu rozdíly převažují nad podobnostmi, musí Tribunál konstatovat, že označení nejsou (globálně) podobná ve smyslu zmíněného čl. 8 odst. 1 písm. b), a neprovádět už globální posouzení nebezpečí záměny.

64. Domnívám se, že v projednávané věci se Soudní dvůr bude muset přiklonit k té či oné metodě. Je na Soudním dvoru, aby harmonizoval judikaturu týkající se práva ochranných známek a v této oblasti vymezil jasný a soudržný směr.

65. V tomto ohledu na rozdíl od toho, co naznačuje společnost *Equivalenza*<sup>57</sup>, se v projednávané věci nejedná o otázku pouhé formy. Podstatou této věci je rozsah přezkumu, který musí Tribunál provést, když se zabývá žalobou týkající se námitkového řízení založeného na čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Jde o určení mezí, v nichž může Tribunál uplatnit judikaturu uvedenou v bodě 37 tohoto stanoviska, která ho zprošťuje povinnosti provést globální posouzení nebezpečí záměny. Použití „volnější“ metody by uplatnění této judikatury usnadnilo, zatímco přiklonění se ke „striktní“ metodě by naopak možnost jejího použití omezilo.

66. I když připouštím, že volba mezi těmito metodami není vůbec jednoduchá, mám po zralé úvaze za to, že by se Tribunál a Soudní dvůr měly držet „striktní“ metody popsané v bodě 62 tohoto stanoviska.

53 – Viz rozsudek ze dne 23. ledna 2014, *OHIM v. riha WeserGold Getränke* (C-558/12 P, EU:C:2014:22, body 47 a 48). V tomto smyslu viz také rozsudek ze dne 18. prosince 2008, *Les Éditions Albert René v. OHIM* (C-16/06 P, EU:C:2008:739, bod 97).

54 – Rozsudek ze dne 5. října 2017 (C-437/16 P, nezveřejněný, EU:C:2017:737).

55 – Rozsudek ze dne 5. října 2017, *Wolf Oil v. EUIPO* (C-437/16 P, nezveřejněný, EU:C:2017:737, bod 44).

56 – Viz rozsudek ze dne 5. října 2017, *Wolf Oil v. EUIPO* (C-437/16 P, nezveřejněný, EU:C:2017:737, body 54 a 55).

57 – Viz bod 24 tohoto stanoviska.

67. Domnívám se totiž *zaprvé*, že posledně uvedená metoda se více slučuje se systematickou čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

68. V této souvislosti podotýkám, že, co se týče podobnosti kolidujících označení, vyplývají ze znění tohoto ustanovení dvě navzájem související, přesto však oddělené otázky: předně, *existuje* taková podobnost? Dále *postačuje* tato podobnost k tomu, aby u veřejnosti vyvolala nebezpečí záměny? Z logiky věci by měla být podmínka podobnosti označení podle tohoto ustanovení považována za splněnou, je-li odpověď na první otázku kladná, a to bez ohledu na to, jak zní odpověď na druhou otázku.

69. Shodně s EUIPO<sup>58</sup> se domnívám, že odpověď na první otázku předpokládá pouze srovnání kolidujících označení a zjištění existence prvků vzhledové, fonetické či pojmové podobnosti<sup>59</sup> mezi těmito označeními. Účel této první analýzy označení je omezený. Má pouze určit jejich formální vztah. Až při druhé analýze<sup>60</sup>, tedy globálním posouzení, které má přinést odpověď na druhou a zásadní otázku nebezpečí záměny, je třeba určit, zda tyto prvky podobnosti, s ohledem na všechny relevantní faktory, postačují k tomu, aby vyvolaly nebezpečí záměny<sup>61</sup>.

70. Zajisté, srovnání označení nemůže být čistě abstraktním úkonem. Je třeba ho vždy provádět prizmatem toho, jaké bude (předpokládané) vnímání dotčené kategorie výrobků nebo služeb průměrným spotřebitelem<sup>62</sup>. Toto srovnání tak musí být založeno na „celkovém dojmu“, který tato označení zanechají v paměti průměrného spotřebitele, a to v souladu se zásadou nedokonalého obrazu<sup>63</sup>. V tomto kontextu, když Tribunál provádí srovnání kolidujících označení ze vzhledového, fonetického a pojmového hlediska a posuzuje podobnost z každého z těchto hledisek, nutně to vede k poměrování prvků podobnosti s prvky odlišnosti (v celkovém dojmu mohou prvky podobnosti převážit nad prvky odlišnosti a naopak), a případný stupeň (nízký, střední nebo vysoký) podobnosti přiznaný každému aspektu označení není ve své podstatě ničím jiným, než zjednodušením nuancí vyplývajících z téhož srovnání<sup>64</sup>.

71. Domnívám se však, že jedna věc je poměřit prvky podobnosti a odlišnosti při srovnání vzhledového, fonetického a pojmového aspektu kolidujících označení za účelem posouzení podobnosti v daném aspektu. Něco jiného je poměřit stupně podobnosti a odlišnosti, které byly v těchto jednotlivých aspektech shledány.

58 – Viz bod 23 tohoto stanoviska.

59 – Viz rozsudky ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582, bod 28), jakož i ze dne 24. března 2011, Ferrero v. OHIM (C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 52).

60 – Rozdílná povaha těchto dvou analýz odůvodňuje, v zájmu srozumitelnosti odůvodnění, formálně je rozdělit do dvou oddělených etap. Uznávám nicméně, že takové rozdělení bude vždy působit poněkud uměle, jelikož prvky podobnosti a odlišnosti mezi označeními mohou být diskutovány nadvrát (poprvé při konstatování jejich existence, podruhé za účelem určení, zda vyvolávají nebezpečí záměny). Celá řada rozsudků Tribunálu přitom obsahuje pouze jednu etapu analýzy nebezpečí záměny [viz zejména rozsudky ze dne 14. října 2003, BASS (T-292/01, EU:T:2003:264, bod 45 a násl.); ze dne 3. března 2004, ZIRH (T-355/02, EU:T:2004:62, bod 43 a násl.) a ze dne 22. června 2004, PICARO (T-185/02, EU:T:2004:189, bod 53 a násl.)].

61 – Obdobně viz judikatura týkající se podobnosti dotčených výrobků nebo služeb. V tomto ohledu má Soudní dvůr za to, že pro použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 musí být prokázána existence určité podobnosti mezi dotčenými výrobky nebo službami. Za tím účelem je třeba zohlednit faktory, „které charakterizují vztah mezi výrobky nebo službami“, mimo jiné „jejich povahu, účel, jejich užívání a jejich konkurenční nebo komplementární charakter“. Jakmile je existence určité podobnosti mezi dotčenými výrobky a službami prokázána, je třeba v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny přezkoumat všechny faktory za účelem určení, zda tato podobnost postačuje k tomu, aby vyvolala nebezpečí záměny. Viz zejména rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, body 22 až 24), a ze dne 7. května 2009, Waterford Wedgwood v. Assembled Investments (Proprietary) (C-398/07 P, nezveřejněný, EU:C:2009:288, body 34 a 35).

62 – I zde je možná analogie s podobností dotčených výrobků nebo služeb. Faktory, které jsou relevantní pro určení této podobnosti, je třeba posuzovat v závislosti na vnímání spotřebiteli. Výrobky nebo služby jsou podobné, pokud se spotřebitelé mohou domnívat, že odpovědnost za jejich výrobu nebo jejich dodání připadá stejnému podniku nebo hospodářsky propojeným podnikům. Viz zejména rozsudek ze dne 15. února 2011, YORMA'S (T-213/09, nezveřejněný, EU:T:2011:37, bod 36).

63 – Viz rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, bod 23); Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 26, jakož i ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, bod 19).

64 – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 26. července 2017, Continental Reifen Deutschland v. Compagnie générale des établissements Michelin (C-84/16 P, nezveřejněný, EU:C:2017:596, bod 70), a usnesení ze dne 22. října 2014, Repsol YPF v. OHIM (C-466/13 P, nezveřejněné, EU:C:2014:2331, body 48 až 51). Takové poměrování předpokládá v zásadě faktické posouzení, k němuž nepřísluší Soudnímu dvoru se v rámci řízení o kasačním opravném prostředku vyjadřovat. Tribunál má tedy určitou diskreční pravomoc, pokud jde o posouzení stupně vzhledové, fonetické a pojmové podobnosti, která mezi kolidujícími označeními existuje.

72. Jak v podstatě tvrdí EUIPO<sup>65</sup>, pokud by se takto prováděla dvě poměření za sebou (jedno mezi prvky podobnosti a prvky odlišnosti konstatovanými v některém z aspektů označení za účelem určení, zda existuje stupeň podobnosti ohledně tohoto aspektu, a druhé mezi podobnostmi a odlišnostmi konstatovanými ohledně jednotlivých aspektů označení s cílem určit jejich „celkovou podobnost“), neslo by to sebou riziko *přílišného zjednodušení* jejich podobnosti a zastření prvků, které by jinak mohly, kdyby byly zohledněny všechny okolnosti projednávané věci, prokázat nebezpečí záměny. V tomto ohledu připomínám, že nelze vyloučit, že už jen fonetická podobnost, která mezi dvěma označeními existuje, či už jen jejich samotná pojmová podobnost by mohla za určitých okolností vést k nebezpečí záměny<sup>66</sup>.

73. „Volnější“ metoda srovnání označení a etapa „globálního posouzení podobnosti“ podle mého názoru směřují ony dvě analýzy popsané v bodě 69 tohoto stanoviska a překračují cíl, který má srovnání označení plnit. Postup podle této metody může mít za následek *předjímání* případné existence nebezpečí záměny ve fázi uvedeného srovnání označení.

74. Zde musím zdůraznit, že otázku, zda je podobnost mezi kolidujícími označeními dostatečná k vyvolání nebezpečí záměny, nelze posuzovat nezávisle na ostatních faktorech, které jsou relevantní pro globální posouzení tohoto nebezpečí, a bez ohledu na zásadu vzájemné závislosti, která má za cíl učinit posouzení nebezpečí záměny co možná nejpřílehavější ke skutečnému vnímání označení relevantní veřejnosti<sup>67</sup>. Takové faktory, jakými jsou zejména stupeň pozornosti veřejnosti a rozlišovací způsobilost starší ochranné známky, mají v tomto směru klíčový význam. Spotřebitel, jehož úroveň pozornosti je vysoká, bude vnímat odlišnosti, které by spotřebitel s nízkou pozorností nezaznamenal. Stejně tak veřejnost při setkání se starší ochrannou známkou, která má s ohledem na původní prvky, z nichž je složena, vysokou rozlišovací způsobilost, nebude přičítat rozdílům mezi kolidujícími označeními velký význam, zatímco setká-li se s ochrannou známkou s nízkou rozlišovací způsobilostí, jelikož je tato ochranná známka tvořena popisnými, evokativními nebo běžnými prvky, bude přikládat jejich odlišnostem větší váhu<sup>68</sup>.

75. Shodně s EUIPO<sup>69</sup> mám navíc za to, že zohlednění podmínek, za kterých jsou dotčené výrobky nebo služby uváděny na trh, ani přihlídnutí k případnému „neutralizačnímu účinku“ by neměly Tribunálu umožnit, aby ve fázi srovnání označení bez dalšího „eliminoval“ stupeň podobnosti konstatovaný ohledně některého z jejich aspektů (a *fortiori* jedná-li se jako v projednávané věci o průměrný stupeň fonetické podobnosti).

76. Na jedné straně se totiž zohlednění podmínek, za kterých jsou dotčené výrobky nebo služby uváděny na trh, zakládá z povahy věci na prospektivní analýze potenciálního použití kolidujících označení na trhu, která je inherentní globálnímu posouzení nebezpečí záměny<sup>70</sup>. Již se nejedná o srovnání označení s cílem zjistit podobnosti a odlišnosti, ale o určení toho, jakou měrou se konstatované podobnosti podílejí na prokázání tohoto nebezpečí. Pokud se například výrobky prodávají tak, že by s kolidujícími označeními přišel spotřebitel do kontaktu především vizuálně, plyne z toho podle mého názoru pouze to, že je *méně pravděpodobné*, že jejich fonetická podobnost vyvolá uvedené nebezpečí. Takovou možnost nicméně vyloučit nelze a závisí na všech faktorech tohoto globálního posouzení. Proto Tribunál nemůže takovou podobnost ve fázi srovnání označení jednoduše ignorovat.

65 – Viz bod 27 tohoto stanoviska.

66 – Viz judikatura uvedená v poznámce pod čarou 32 tohoto stanoviska.

67 – Viz rozsudek ze dne 12. června 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, bod 47).

68 – Viz Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G., *Tritton on Intellectual Property in Europe, Sweet and Maxwell*, Londýn, 5. vydání, 2018, s. 378.

69 – Viz body 23 a 27 tohoto stanoviska.

70 – Viz Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G., *op. cit.*, s. 365–366. Prospektivní povaha globálního posouzení nebezpečí záměny předpokládá, že je třeba vzít v rámci tohoto posouzení v úvahu obvyklé podmínky uvádění dotčených výrobků nebo služeb na trh, tedy takové, které lze běžně očekávat při uvádění této skupiny výrobků nebo služeb na trh, a nikoliv specifické způsoby uvádění výrobků označených starší ochrannou známkou na trh, které se mohou v čase a podle vůle majitele této ochranné známky měnit. Viz rozsudky ze dne 15. března 2007, T. I. M. E. ART v. OHIM (C-171/06 P, nezveřejněný, EU:C:2007:171, bod 59), a ze dne 12. ledna 2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, body 103 až 107).

77. Z rozsudku Lloyd Schuhfabrik Meyer<sup>71</sup> podle mého názoru jiný výklad nevyplývá. Stejně jako EUIPO<sup>72</sup> chápu tento rozsudek v tom smyslu, že za účelem určení existence nebezpečí záměny je především třeba provést srovnání kolidujících označení z jejich jednotlivých hledisek, a za předpokladu, že je v tomto rámci konstatován určitý stupeň podobnosti v některém z nich, „zhodnotit význam“ takového zjištění pro prokázání nebezpečí záměny, a to zejména s přihlédnutím k podmínkám, za kterých jsou dotčené výrobky a služby uváděny na trh. Jinými slovy Soudní dvůr zamýšlel pouze upřesnit, v jaké míře závěr o určitém stupni podobnosti mezi označeními z daného hlediska (v projednávané věci se jednalo o fonetickou podobnost) prokazuje existenci nebezpečí záměny, aniž jsou tím dotčeny ostatní relevantní faktory<sup>73</sup>.

78. Na druhé straně „teorie neutralizace“ svou povahou rovněž náleží do globálního posouzení nebezpečí záměny. Podle této teorie jednoduše platí, že pojmové rozdíly existující mezi dvěma kolidujícími označeními mohou snížit nebezpečí, že spotřebitel, navzdory vzhledovým nebo fonetickým podobnostem těchto označení, zamění původ dotčených výrobků nebo služeb. V takovém případě je účinek těchto podobností na vnímání označení spotřebitelem „do značné míry zmírněn“<sup>74</sup>. Přesto však nelze vyloučit, že navzdory tomu uvedené podobnosti vyvolají v určitých případech nebezpečí záměny<sup>75</sup>. Mám tudíž za to, že závěr o případné „neutralizaci“ nemůže Tribunál opravňovat k tomu, aby ve fázi srovnání označení eliminoval tyto podobnosti, a zprostit jej povinnosti přezkoumat ostatní faktory, které jsou relevantní pro posouzení nebezpečí záměny<sup>76</sup>.

79. *Zadruhé* se domnívám, že „striktní“ metoda rovněž více odpovídá cíli čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. V této souvislosti připomínám, že toto ustanovení si klade za cíl především ochranu konkurenčních zájmů hospodářských subjektů, neboť brání tomu, aby jako ochranné známky byla zapsána označení způsobilá ohrozit funkci původu ochranné známky, kterou plní ochranné známky vlastněné těmito hospodářskými subjekty<sup>77</sup>.

80. S ohledem na tento cíl by měl mít majitel ochranné známky podávající námítky proti zápisu označení podle mého názoru odpovídající možnost prokázat nebezpečí záměny a nezbytnost ochrany. Zejména by měl mít možnost prokázat, že například samotná pojmová nebo fonetická podobnost mezi označeními postačuje, přihlédně-li se ke všem okolnostem, k tomu, aby vyvolala nebezpečí

71 – Viz bod 39 tohoto stanoviska.

72 – Viz bod 23 tohoto stanoviska.

73 – Tento výklad podporuje stanovisko generálního advokáta F. G. Jacobse ve věci Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, EU:C:1998:522, bod 18: „[N]ebezpečí záměny musí být posouzeno globálně, ve světle všech relevantních faktorů. [...] [M]ůže tak být podle okolností užitečné přezkoumat nejen stupeň sluchové podobnosti ochranné známky a označení, ale také stupeň (nebo neexistenci) vzhledové a pojmové podobnosti. V případě neexistence vzhledové nebo pojmové podobnosti bude nezbytné přezkoumat, zda s ohledem na všechny okolnosti, včetně povahy výrobků a podmínek, za kterých jsou tyto výrobky uváděny na trh, by mohl vyvolat nebezpečí záměny samotný stupeň určité sluchové podobnosti.“)

74 – Viz rozsudky ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, bod 27); ze dne 23. března 2006, Müllens v. OHIM (C-206/04 P, EU:C:2006:194, bod 50); ze dne 15. března 2007, T. I. M. E. ART v. OHIM (C-171/06 P, nezveřejněný, EU:C:2007:171, bod 49); ze dne 14. října 2003, BASS (T-292/01, EU:T:2003:264, bod 54), jakož i ze dne 12. ledna 2006, QUANTUM (T-147/03, EU:T:2006:10, body 98 a 100). Tím se podle mého názoru vysvětluje, že tato „teorie“ není použitelná v případě, že vzhledové a fonetické podobnosti jsou velmi výrazné, takže jejich pojmový rozdíl může pozornosti relevantní veřejnosti uniknout. Viz usnesení ze dne 27. října 2010, REWE-Zentral v. OHIM (C-22/10 P, nezveřejněné, EU:C:2010:640, body 46 a 47).

75 – Například pokud má starší ochranná známka vysokou rozlišovací způsobilost a jestliže stupeň pozornosti veřejnosti je obzvláště nízký, mohly by i vzhledové a fonetické podobnosti, které byly „neutralizovány“ výrazným pojmovým rozdílem, postačovat k tomu, aby vyvolaly nebezpečí záměny.

76 – V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. ledna 2006, Ruiz-Picasso a další v. OHIM (C-361/04 P, EU:C:2006:25, body 23 až 25), a Jaeger-Lenz, A., „Relative grounds for refusal“, v Hasselblatt, G. N. (ed.), *European Union Trade Mark Regulation – Article-by-Article Commentary*, Beck, Hart, Nomos, 2. vydání, 2018, s. 246. V každém případě připomínám, že k uplatnění teorie neutralizace je nezbytné, aby Tribunál konstatoval, že alespoň jedno z dotčených označení má z pohledu relevantní veřejnosti jasný a vymezený význam (viz bod 56 tohoto stanoviska). V tomto ohledu podotýkám, třebaže tuto otázku EUIPO ve svém kasačním opravném prostředku nevnesl, že v napadeném rozsudku Tribunál dodržení této podmínky neověřil.

77 – Viz rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, body 27 a 28), a ze dne 12. června 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, bod 35), jakož i Davis, R., St Quintin, T., Tritton, G., *op. cit.*, s. 362 a 365. Viz také Folliard-Monguiral, A., „TPICE, affaire Quantum: le faible caractère distinctif peut-il jouer contre le risque de confusion?“, *Propriété industrielle*, č. 4, duben 2006, comm. 30., podle kterého je nebezpečí záměny „fikce s lidskou tváří určená k ochraně konkurenčních zájmů hospodářského subjektu“.

záměny<sup>78</sup>. Za tím účelem by měla podmínka podobnosti označení zůstat minimálním předpokladem pro přístup k této ochraně a neměla by, až na případy opravdu *zjevného* nesplnění, sloužit k předčasnému ukončení jakékoliv diskuse ohledně tohoto nebezpečí<sup>79</sup>. Judikaturu zmíněnou v bodě 37 tohoto stanoviska je tudíž třeba uplatnit s touto výhradou.

81. Taktéž si nemyslím, že by „striktní“ metoda překračovala rámec toho, co vyžaduje cíl ochrany sledovaný v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009.

82. Povinnost provést globální posouzení nebezpečí záměny, jestliže je konstatován nějaký stupeň podobnosti v jednom z aspektů kolidujících označení, především neznamená, že je nutno existenci tohoto nebezpečí připouštět automaticky (a tudíž nepřiměřeně), a to i v případě totožnosti dotčených výrobků nebo služeb<sup>80</sup>.

83. Globální posouzení nebezpečí záměny musí být způsobilé určit, v každém jednotlivém případě, zda starší ochranná známka, na níž se námitky zakládají, zasluhuje ochranu v souladu s cílem sledovaným v ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009. Podobnost kolidujících označení a podobnost dotčených výrobků nebo služeb tedy nemůže být sama o sobě určující pro výsledek tohoto posouzení. Zásadní význam je v tomto ohledu nutno přiznat především *rozlišovací způsobilosti* této starší ochranné známky. Jestliže podle judikatury Soudního dvora je nebezpečí záměny tím větší, čím je se rozlišovací způsobilost starší ochranné známky výraznější<sup>81</sup>, platí to i opačně. V případě ochranné známky, která má nízkou rozlišovací způsobilost, a tudíž sníženou schopnost identifikovat výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, jako pocházející od určitého podniku, by stupeň podobnosti mezi označeními měl být, aby odůvodňoval nebezpečí záměny, vysoký, jinak by této ochranné známce a jejímu majiteli byla přiznána nadměrná ochrana<sup>82</sup>.

84. Je pravda, že některé rozsudky v dané oblasti vyznívají odlišně. Vskutku, Tribunál někdy rozhoduje, že závěr o totožnosti výrobků a o určité, i nízké, podobnosti označení v každém případě postačuje k tomu, aby vyvolal nebezpečí záměny, a to bez ohledu na nízkou rozlišovací způsobilost starší ochranné známky<sup>83</sup>. Tyto rozsudky se podle mého názoru vzdalují cíli sledovanému v čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 a způsobují problém „nadměrné ochrany“ slabých ochranných známek, hojně komentovaný právní vědou<sup>84</sup>.

78 – Zajisté, je málo pravděpodobné, že například samotná pojmová podobnost mezi označeními skutečně vyvolá nebezpečí záměny [viz stanovisko generálního advokáta F.G. Jacobse ve věci SABEL (C-251/95, EU:C:1997:221, body 61 a 62)]. Přesto by podle mého názoru neměla být osobě, která podala námitky, upřena možnost toto prokázat.

79 – Viz Humblot, B., „Droit des marques: de l'influence ou non du risque de confusion sur la similitude et vice-versa – Motifs relatifs de refus: regard sur un arrêt éclairant de la CJUE (Ferrero v. OHIM, 24 mars 2011)“, Lamy, *Droit de l'immatériel*, č. 72, červen 2011, s. 85-90.

80 – Tato samozřejmá skutečnost byla nedávno připomenuta v rozsudku ze dne 27. června 2019, Sandrone v. EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone) (T-268/18, EU:T:2019:452, bod 96).

81 – V tomto smyslu viz rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, bod 24); ze dne 29. září 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, bod 18), jakož i ze dne 12. června 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, bod 42).

82 – Kromě toho je třeba ve fázi srovnání kolidujících označení určit jejich rozlišující a dominantní prvky. V tomto kontextu má prvek popisující dotčené výrobky nebo služby menší schopnost zaujmout pozornost veřejnosti, a tudíž musí mít menší váhu v celkovém dojmu, kterým označení působí. Z toho plyne, že například vzhledové podobnosti ohledně takového prvku by neměly vést k závěru o vzhledové podobnosti mezi označeními, nebo nanejvýš k závěru o jejich nízké podobnosti. V tomto smyslu viz rozsudek ze dne 12. června 2019, Hansson (C-705/17, EU:C:2019:481, bod 53); ze dne 5. dubna 2006, Saiwa v. OHIM – Barilla Alimentare (SELEZIONE ORO Barilla) (T-344/03, EU:T:2006:105, body 32 až 38), jakož i ze dne 13. května 2015, easyGroup IP Licensing v. OHIM – Tui (easyAir-tours) (T-608/13, nezveřejněný, EU:T:2015:282, body 35 až 42).

83 – Viz zejména rozsudky ze dne 8. prosince 2005, Castellblanch v. OHIM – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (T-29/04, EU:T:2005:438, bod 29); ze dne 22. března 2007, Terranus (T-322/05, nezveřejněný, EU:T:2007:94, bod 41); ze dne 27. února 2014, QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA (T-602/11, nezveřejněný, EU:T:2014:97, bod 61), jakož i ze dne 4. prosince 2014, BSH v. OHIM – LG Electronics (compressor technology) (T-595/13, nezveřejněný, EU:T:2014:1023, bod 28). Viz také rozsudek ze dne 8. listopadu 2016, BSH v. EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837, body 63 a 64), jenž ukazuje na podobnou tendenci v judikatuře Soudního dvora.

84 – Viz zejména Folliard-Monguiral, A., *op. cit.*; Monteiro, J., „Marque communautaire – La surprotection des marques faibles dans la jurisprudence communautaire“, *Propriété industrielle*, č. 6, červen 2009, studie 12; Passa, J., „Le risque de confusion déduit d'éléments dépourvus de caractère distinctif dans la jurisprudence européenne: l'angle mort du droit des marques“, *Propriétés Intellectuelles*, říjen 2017, č. 65, s. 32–40, jakož i Kur, A. a Senftleben, M., *European Trade Mark Law – A Commentary*, Oxford University Press, Spojené království, 2017, s. 229–231.

85. Nicméně, i když tento problém reálně existuje, nemyslím si, že má řešení ve „volnější“ metodě srovnání označení. Ve skutečnosti tkví řešení v opětovném posouzení váhy, kterou je třeba v rámci globálního posouzení nebezpečí záměny přiznat rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky.

86. *Zatřetí* domnívám se, že proti přijetí této „volnější“ metody hovoří úvahy týkající se zásady právní jistoty. Uvedená zásada totiž podle mého soudu předpokládá zejména to, že odůvodnění jsou pokud možno jasná a rozhodnutí pokud možno předvídatelná. Etapa „globálního posouzení podobnosti“ je přitom v rozsudcích Tribunálu často spojena s určitou mírou nejasnosti<sup>85</sup> a dvojí poměrování podobností a odlišností mezi označeními, které je s ní spojeno, má dopad na předvídatelnost výsledku jejich srovnání<sup>86</sup>. Naproti tomu „striktní“ metoda nabízí v tomto směru jasný sled úvah.

87. *Konečně* upřednostnění „volnější“ metody by nevyhnutelně vytvořilo napětí ve vztahu k judikatuře týkající se čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009<sup>87</sup>. V tomto ohledu připomínám, že v rámci poslední uvedené ustanovení dal Soudní dvůr přednost „striktnímu“ přístupu: v případě, že Tribunál konstatuje určitou podobnost, byť nízkou, mezi kolidujícími označeními ve vzhledovém, fonetickém nebo pojmovém aspektu, musí provést globální posouzení faktorů relevantních pro určení nebezpečí, že si daná veřejnost vytvoří mezi těmito označeními spojitost<sup>88</sup>. Napětí by bylo o to citelnější, že podmínku podobnosti označení, která je společná pro čl. 8 odst. 1 písm. b) a čl. 8 odst. 5 tohoto nařízení, je v zásadě třeba posuzovat v rámci obou těchto ustanovení stejným způsobem<sup>89</sup>.

### 3. Odpověď na třetí a čtvrtou část jediného důvodu kasačního opravného prostředku EUIPO

88. S přihlédnutím k výše uvedeným úvahám mám za to, že třetí a čtvrtá část jediného důvodu kasačního opravného prostředku uplatněného EUIPO jsou opodstatněné. Domnívám se, že Tribunál tím, že v bodech 46 až 54 napadeného rozsudku provedl etapu „globálního posouzení podobnosti“, dále tím, že v tomto rámci zohlednil v bodech 48, 51 a 53 napadeného rozsudku podmínky, za kterých jsou dotčené výrobky uváděny na trh, a v jeho bodě 54 existenci rozdílu mezi označeními z pojmového hlediska, a konečně tím, že v bodě 55 téhož rozsudku dospěl k závěru, že „označení nejsou navzdory jejich průměrné fonetické podobnosti z hlediska celkového dojmu podobná ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009“, porušil toto ustanovení.

89. Podle mého názoru tyto vady, které spočívají v nesprávném právním posouzení, zpochybňují legalitu výroku napadeného rozsudku. Tribunál nemohl v bodě 1 uvedeného výroku platně vyslovit zrušení sporného rozhodnutí konstatujícího existenci nebezpečí záměny, aniž předtím v souladu s metodou popsanou v bodě 62 tohoto stanoviska provedl globální posouzení tohoto rizika. Navrhuji proto Soudnímu dvoru, aniž by tím byla dotčena odpověď na první a druhou část jediného důvodu kasačního opravného prostředku, aby tento rozsudek zrušil.

85 – Viz bod 48 tohoto stanoviska.

86 – Viz bod 72 tohoto stanoviska.

87 – Obsah tohoto ustanovení je uveden v bodě 6 tohoto stanoviska.

88 – Viz rozsudky ze dne 20. listopadu 2014, *Intra-Press v. Golden Balls* (C-581/13 P a C-582/13 P, nezveřejněný, EU:C:2014:2387, body 74 až 76), a ze dne 10. prosince 2015, *El Corte Inglés v. OHIM* (C-603/14 P, EU:C:2015:807, body 47 a 48).

89 – Viz rozsudky ze dne 24. března 2011, *Ferrero v. OHIM* (C-552/09 P, EU:C:2011:177, bod 53), a ze dne 10. prosince 2015, *El Corte Inglés v. OHIM* (C-603/14 P, EU:C:2015:807, bod 39). V rozsudku, který byl napaden kasačním opravným prostředkem v poslední uvedené věci, Tribunál v rámci své analýzy týkající se čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 207/2009 konstatoval existenci nízké pojmové podobnosti mezi kolidujícími označeními a následně v zásadě dospěl k závěru, že s ohledem na neexistenci vzhledové nebo fonetické podobnosti jsou tato označení „globálně odlišná“ [viz rozsudek ze dne 15. října 2014, *The English Cut* (T-515/12, nezveřejněný, EU:T:2014:882, bod 33)]. Nicméně skutečnost, že Soudní dvůr nezavrhl tento přístup, lze vysvětlit okolností, že navrhovatel nezpochybnil použití tohoto ustanovení Tribunálem.

## VII. Závěry

90. S ohledem na všechny výše uvedené úvahy navrhuji Soudnímu dvoru, aby zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 7. března 2018, *Equivalenza Manufactory v. EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA)* (T-6/17, nezveřejněný, EU:T:2018:119).